

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

Hübner, Gerd
RAU, SCHNECK & HÜBNER
Königstrasse 2
D-90402 Nürnberg
ALLEMAGNE

Rau, Schneck & Hübner

Eingang

20. OKT. 2004

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG
DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN
PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum
(TagMonatJahr)

19.10.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
H/Gr-Eckart

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/08729

Internationales Anmelde datum (TagMonatJahr)
07.08.2003

Prioritätsdatum (TagMonatJahr)
21.08.2002

Anmelder
ECKART GMBH & CO. KG ET AL.

1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen - dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amtes wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.
4. **ERINNERUNG**

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung
beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Hick, N

Tel. +49 89 2399-7736



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT
(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts H/Gr-Eckart	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08729	Internationales Anmeldedatum (<i>Tag/Monat/Jahr</i>) 07.08.2003	Prioritätsdatum (<i>Tag/Monat/Jahr</i>) 21.08.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK A61K7/00		
Anmelder ECKART GMBH & CO. KG ET AL.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
<input checked="" type="checkbox"/> Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blätter.
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:
I <input checked="" type="checkbox"/> Grundlage des Bescheids
II <input type="checkbox"/> Priorität
III <input type="checkbox"/> Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erforderliche Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
IV <input type="checkbox"/> Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
V <input checked="" type="checkbox"/> Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erforderlichen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
VI <input type="checkbox"/> Bestimmte angeführte Unterlagen
VII <input type="checkbox"/> Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
VIII <input type="checkbox"/> Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 24.02.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 19.10.2004
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Drew, C Tel. +49 89 2399-8494



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08729

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

2-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung
1 eingegangen am 06.10.2004 mit Schreiben vom 04.10.2004

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung, Seiten:
- Ansprüche, Nr.:
- Zeichnungen, Blatt:

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08729

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-20
Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche
Nein: Ansprüche 1-20
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-20
Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

1 Es werden folgende im schriftlichen Bescheid vom 12.07.2004 bereits genannte Dokumente in Betracht gezogen:

D1 WO 95/14732 A (ALCAN INT LTD) 1. Juni 1995 (1995-06-01)

D2 DE 198 36 810 A (MERCK PATENT GMBH) 17. Februar 2000 (2000-02-17)

D3 WO 91/04293 A (SILBERLINE MIT FREUNDLICHEN GRÜBEN CO) 4. April 1991 (1991-04-04)

D4 EP-A-0 338 428 (BASF AG) 25. Oktober 1989 (1989-10-25)

D5 : JP 09 227114 A (MORI S) 2. September 1997 (1997-09-02), siehe englische Übersetzung eingereicht mit Schreiben der Anmelde vom 04.10.2004

D2 ist außerdem auf der vorliegenden Seite 2 gewürdigt.

Teil I

2 Die in den Anspruch 1 eingeführte Schichtdicke wurde auf Seite 5, Zeile 4 der ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart.

3 Durch diese Änderung ist der Anspruch 7 überflüssig geworden. Außerdem steht eine Anpassung der Beschreibung an den geänderten Anspruch 1 noch aus.

Teil V

4 *Neuheit (Artikel 33(2) PCT)*

4.1 Die vorliegende Anmeldung befaßt sich mit Metallpigment für kosmetische Präparate, das ein metallisches Substrat und eine Barriereschicht mit einer Schichtdicke zwischen 20 und 50 nm aufweist, die durch ein Sol-Gel Verfahren realisierbar ist. Aus der vorliegenden Seite 4, Zeilen 3 bis 8 geht hervor, daß das Sol-Gel Verfahren den Vorteil besitzt, eine besonderes gleichmäßige, dichte und somit hochwertige optisch nicht wahrnehmbare Schicht zu liefern, die zudem auch aus gesundheitlichen und hygienischen Gesichtspunkten, wie sie für die

kosmetische Anwendung relevant sind, unbedenklich ist.

- 4.2 D1 beschreibt Metallpigment für Farbe, das Metallplättchen mit einem pigmentierten Überzug aufweist, der durch ein Sol-Gel Verfahren realisiert wird.
- 4.3 D2 offenbart Metallpigment, das in einem wäßrigen Medium beschichtet wird. Das Pigment wird unter anderem im kosmetischen Bereich verwendet.
- 4.4 D3 beschreibt Metallpigment für die Beschichtung von Oberflächen, das ein metallisches Substrat mit einem pigmentierten polymeren Überzug aufweist.
- 4.5 D4 bezieht sich auf mit Titanoxiden belegte Aluminium Pigmente unter anderem für eine Anwendung im kosmetischen Bereich.
- 4.6 D5 offenbart Pigment für kosmetische Präparate, das ein Metalloxid Substrat und einen mit Farbpigmenten versehenen Überzug mit einer Schichtdicke von mindestens 50 nm aufweist, der durch ein Sol-Gel Verfahren realisiert wird. Durch das Sol-Gel Verfahren wird das Farbpigment an das Metalloxid Substrat fixiert.
- 4.7 Ansprüche 1 bis 18 und 20 dürften somit neu sein.

5 *Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)*

- 5.1 Nächstliegender Stand der Technik dürfte D1 sein. Dieses Dokument befaßt sich mit Metallpigment, das in einem wäßrigen Medium beschichtet wird. Das Pigment wird unter anderem im kosmetischen Bereich verwendet.
- 5.2 Die vorliegenden Ansprüche unterscheiden sich von der Lehre von D1 durch die Tatsache, daß die Beschichtung durch das Sol-Gel Verfahren realisiert wird.
- 5.3 Dieser Unterschied führt laut vorliegender Seite 4, Zeilen 3 bis 8 dazu, daß eine besonderes gleichmäßige, dichte und somit hochwertige optisch nicht wahrnehmbare Schicht entsteht, die zudem auch aus gesundheitlichen und hygienischen Gesichtspunkten, wie sie für die kosmetische Anwendung relevant sind, unbedenklich ist.
- 5.4 Daß das Sol-Gel Verfahren diese Vorteile liefern würde liegt für den Fachmann auf der Hand. D5 benutzt zwar das Sol-Gel Verfahren zur Fixierung von

Farbpigment an ein Metalloxid Substrat. Dieses Dokument enthält jedoch Hinweise, daß eine Schicht, die durch dieses Verfahren hergestellt wurde, nicht nur aus gesundheitlichen und hygienischen Gesichtspunkten, wie sie für die kosmetische Anwendung relevant sind, unbedenklich ist, sondern auch optisch nicht wahrnehmbar ist, siehe Absätze 0005, 0006, 0029 and 0030.

- 5.5 Da der Fachmann bei der einfache Beschichtung von Metallpigmenten nicht darauf achten muß, daß Farbpigmente aus der Schicht herausragen könnte, ist er keineswegs an Schichtdicken vom mindestens 50 nm gebunden. Es steht ihm frei, dünnere Schichten herzustellen, solange das Metall Substrat bedeckt ist.
- 5.6 Ob der Fachmann Probleme bei der Beschichtung eines Metall Substrats, z.B. durch Fettsäurebelag, zu erwarten hätte, geht aus den zur Verfügung stehenden Dokumenten nicht. Außerdem schließen die vorliegenden Ansprüche die Entfernung eines solchen Belags vor der Beschichtung durch das Sol-Gel Verfahren nicht aus.
- 5.7 Die vorliegenden Ansprüche beruhen daher nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Verschiedenes

- 6 Auf Seite 3, Zeile 22 bis Seite 4, Zeile 8 wird das Sol-Gel-Verfahren beschrieben. Daraus ergibt sich, daß dieses Verfahren zur Beschichtung mit Metalloxiden geeignet ist, jedoch nicht mit allen der in den Ansprüchen 3, 5 und 6 vorgesehenen Materialien. Anspruch 1 dürfte somit nicht in vollem Umfang durch die Beschreibung unterstützt sein, *Artikel 6 PCT*.
- 7 Die Anmeldung enthält keine Würdigung des D5, *Regel 5.1(a)(ii) PCT*.

10/525395
DT01 Rec'd PCT/PTC 22 FEB 2005

Neuer Anspruch

1. Metallpigment für ein kosmetisches Präparat, wie Lippenstift, Nagellack, Lidschatten, Haarfärbemittel, Mascara-Flüssigkeit, Puder, Eyeliner,
- 5 Rouge, Haut-/Haarpflegemittel, Parfum, Eau de Toilette, Lotions oder der gleichen, **dadurch gekennzeichnet, dass ein metallisches Substrat eine im Sol-Gel-Verfahren hergestellte, eine Barrierefunktion gegenüber Schweiß und Speichel aufweisende, einen direkten Kontakt zwischen Haut und metallischem Substrat unterbindende, das Substrat umschließende Schicht**
- 10 aufweist, wobei die Dicke der Schicht zwischen 20 und 50 nm liegt.

New Claim

1. A metal pigment for a cosmetic preparation, such as lipstick, nail polish, eye shadow, hair colorant, liquid mascara, powder, eyeliner, rouge, 5 skin/hair care products, perfume, eau de toilette, lotions or the like, characterized in that a metallic substrate has a substrate-enclosing layer produced by the sol-gel process, which provides a barrier effect against sweat and saliva and prevents direct contact between skin and metallic substrate, the thickness of said layer being between 20 and 50 nm.

10

15

20

25

AMENDED SHEET

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.